

УДК 347.(77+78)

Петренко С. А., керівник Центру експертних досліджень Наукowo-дослідного інституту інтелектуальної власності АПРН України, м. Київ

РЕАЛЬНОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРАНИ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ В УКРАЇНІ

Петренко С.А. Реальності правової охорони корисної моделі в Україні. Розглядаються окремі питання недосконалості законодавства України щодо правової охорони корисної моделі.

Петренко С.А. Реальности правовой охраны полезной модели в Украине. Рассматриваются отдельные вопросы несовершенства законодательства Украины относительно правовой охраны полезной модели.

Petrenko S.A. The realities of the legal protection of utility model in Ukraine. The article deals with certain issues of Ukrainian legislation imperfection relative to the legal protection of utility model.

Постановка проблеми. Відповідно до чинного законодавства технічні рішення в Україні можуть отримати правову охорону як винаходи або корисні моделі. На перший погляд ці об'єкти дуже схожі між собою, але, через особливості набуття прав на них, використання таких об'єктів призводить до різних наслідків, як позитивних так і негативних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі й винаходів та корисних моделей, досліджувалися Підпригорою О. А. [1, 2], Стефанчуком Р. О. [3], Галюком В. В. [4], Сусліковим Л. М., Дьордяйом В.С. [5], Судариков С. А. [6], Городов О. А. [7], Кравец Л.Г. [8], а також іншими вітчизняними науковцями, зокрема у колективних працях [9 – 11]. При цьому слід зазначити, що детальному дослідженню питань правової охорони в Україні саме корисної моделі присвячені окремі роботи Андрощука Г. А. та Работягової Л. І. [12 – 14]. Однак в жодній роботі не досліджуються питання недосконалості законодавства щодо правової охорони корисної моделі виходячи з аналізу правозастосовної практики.

Актуальність роботи. Таким чином, задля забезпечення конституційних прав винахідників на ефективну правову охорону результатів їх творчої діяльності в сфері техніки, законодавцю у тісній співпраці з науковцями та спеціалістами, необхідно здійснювати заходи щодо виявлення та ліквідації прогалин у нормативно-правових актах з метою їх постійного удосконалення.

Аналіз судової практики щодо та Висновків судової експертизи і експертних досліджень, які стосуються винаходів та корисних моделей, показав, що, як правило, при розгляді спорів стосовно винаходів судами вирішуються питання щодо порушення на них прав. Досить незначна кількість справ стосується питання визнання патенту на винахід недійсним. На відміну від винаходів, при розгляді справ стосовно корисних моделей, більшість спорів стосується питання визнання недійсним патенту на корисну модель.

Така різниця у предметі спору схожих об'єктів інтелектуальної власності обумовлена об'єктивними причинами, у виявленні яких і полягає **мета цього наукового дослідження**. Результати проведеного дослідження нададуть змоги розробити

рекомендації для винахідників щодо ефективної реалізації їх прав, а також пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства в сфері правової охорони корисної моделі.

Викладання основного матеріалу. На відміну від процедури набуття прав на винахід, подібна процедура стосовно корисної моделі є простою та не займає багато часу. В першу чергу це пов'язано з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон) експертиза матеріалів заявки складається лише з попередньої та формальної експертизи, які проводяться закладом експертизи – ДП «Укрпатент».

Частиною 8 ст. 16 Закону визначається зміст попередньої експертизи заявки на корисну модель. Під час проведення зазначеної експертизи перевіряється, чи не відноситься корисна модель до державної таємниці. Відповідно до ч. 9 ст. 16 Закону при проведенні формальної експертизи:

- 1) встановлюється дата подання заявки;
- 2) визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів технології визначених ч. 2 ст. 6 Закону – продукт або процес;
- 3) перевіряються матеріали заявки на відповідність формальним вимогам ст. 12 Закону та правилам, встановленим на його основі Установою. Тобто, чи містять матеріали заявки всі необхідні документи та чи вірно вони складені;
- 4) документу про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

За умови позитивного рішення по кожному з чотирьох пунктів заявнику надсилається за заявкою стосовно деклараційного патенту на корисну модель – рішення Установи про видачу відповідного деклараційного патенту.

Таким чином, без зайвого клопоту щодо перевірки технічного рішення на відповідність умовам патентоздатності, коригування формули винаходу (корисної моделі) заявник у термін від 6 до 12 місяців отримує охоронний документ який засвідчує його пріоритет, право на авторство та право власності на корисну модель. Строк дії прав корисну модель складає 10 років, що у два рази менший від строку дії прав на винахід.

На перший погляд начебто все чудово. Але, як відомо, палка має два кінці. Власнику патенту на корисну модель слід пам'ятати, що такий патент видано під відповідальність заявника і у будь-який момент може бути визнано недійсним на підставі невідповідності умовам патентоздатності. При цьому, ймовірність анулювання патенту на корисну модель вбачається значно вищою ніж анулювання патенту на винахід.

Окресливши таким чином основні положення щодо набуття прав на корисну модель, розглянемо з практичної точки зору на прикладах позитивні та негативні моменти такої охорони.

Момент позитивний для тих, хто завдяки власній творчій праці отримав потенційно патентоздатний об'єкт інтелектуальної власності. Виходячи з того, що отримання охоронного документу на корисну модель відбувається значно швидше ніж на винахід, цілком виправданим виглядає крок подання одночасно заявки і на корисну модель, і на винахід. При цьому, заявки можуть стосуватися як одного й того самого об'єкту, так і різних, але пов'язаних між собою. Наприклад, пристрій і спосіб, який реалізується у пристрої чи пристроєм; пристрій і система, яка забезпечує функціонування пристрою; система і спосіб. За таких умов, поки заявка на винахід проходить тривалу процедуру кваліфікаційної експертизи, заявник вже має охоронний документ та може реалізовувати визначені законом права на корисну модель, а саме: використовувати особисто, надавати право або забороняти використання іншим.

Момент негативний для тих хто є власником прав на винахід. Раніше законодавством України корисною моделлю визначалося нове й промислово придатне конструктивне виконання пристрою. Таке об'єктне визначення корисної моделі логічно корелювалося з відсутністю серед критеріїв її охороноздатності винахідницького рівня.

Тобто, корисною моделлю визначалося очевидне для фахівця але нове за конструкцією виконання відомого пристрою.

Але з моменту ліквідації інституту деклараційних патентів на винахід до корисних моделей відносять й способи, що, на нашу думку, разом з відсутністю кваліфікаційної експертизи призводить до певних негативних явищ.

Дещо видозмінюючи формулу вже зареєстрованого винаходу, при цьому не обов'язково шляхом додавання нових суттєвих ознак для досягнення нового технічного результату, можна отримати свій патент на корисну модель, яка повторює вже існуючий винахід.

Безумовно, такий патент може бути визнаний недійсним у судовому порядку, але на це витрачається час, кошти і ще невідомо, чи будуть містити матеріали справи необхідну інформацію, аби визнати невідповідність такої новоспеченої корисної моделі критеріям охороноздатності. А поки рішення суду ще не винесено, особа прикриваючись цілком легітимним патентом на корисну модель не тільки може здійснювати свою діяльність, а й зменшувати інвестиційну привабливість раніше створеного винаходу, або навіть здійснювати акти недобросовісної конкуренції.

Наприклад, існує винахід «Засіб для видалення накипу» формула якого складається з наступних суттєвих ознак:

- 1) речовина А – 70 %;
- 2) речовина В – 5-10 %;
- 3) речовина С – 10-15 %;
- 4) решта вода.

Завдяки вдалому вибору якісного та кількісного складу компонентів засіб є ефективним, недорогим, а тому користується популярністю на ринку. Цілком зрозуміло, що у когось виникає бажання скористуватися у власних цілях існуючою розробкою без будь-яких виплат винахіднику засобу. Отже, з метою прикриття своєї діяльності патентом, а інколи й для отримання дозвільних документів від державних органів, створюється корисна модель. наприклад «Засіб для захисту нагрівального елемента». Формула корисної моделі містить наступні суттєві ознаки:

- 1) речовина А – 70 %;
- 2) речовина В – 5-8 %;
- 3) речовина С – 10-12 %;
- 4) речовина D – 5 %;
- 5) речовина Е – 1-3%;
- 6) решта вода.

При цьому, у нашому випадку, речовини D та Е у зазначеній кількості не впливають на досягнення заявленого технічного результату. Хоча у описі до патенту на корисну модель зазначається зворотне, а сам опис не містить достатньої інформації щодо підтвердження необхідності кожної ознаки для досягнення технічного результату та впливу всієї сукупності ознак на його досягнення.

Отже існує два охоронних документа, права на які належать різним особам, і які по суті стосуються одного й того самого об'єкту. Якщо ж власник патенту на винахід спробує у відповідності з ч. 2 ст. 33 Закону визнати патент на протиставлену корисну модель недійсним, то у нього є шанси лише за умови, що заявлена у формулі корисної моделі сукупність суттєвих ознак дійсно була відома на момент подання заявки на корисну модель. При цьому, експертиза не перевіряє а ні формулу корисної моделі на наявність в ній сукупності саме суттєвих ознак, а ні відповідність формулі корисної моделі її опису.

Тобто, ситуація складається анекдотична: охорону може отримати таке технічне рішення, яке за умов існування кваліфікаційної експертизи не могло б бути визнане ні винаходом, ні корисною моделлю. І найсумніше, такий патент на корисну модель майже неможливо признати недійсним. Все на що може сподіватися у такому випадку власник

патенту на винахід, це доведення, що без його винаходу здійснення корисної моделі неможливо, а значить реалізація прав на корисну модель повинна здійснюватися з дотриманням прав на винахід його власника.

Момент негативний щодо використання недоліків законодавства з охорони прав на винахід (корисну модель).

Викладені та проілюстровані вище недосконалості чинного законодавства щодо правової охорони корисної моделі створюють умови для появи охоронних документів на корисні моделі які стосуються давно відомих об'єктів. Іншими словами об'єкт давно відомий і широко використовується як в Україні так і у світі. Певна особа використовує такий об'єкт протягом довгого часу у своїй діяльності. І ось, несподівано, їй сповіщають що насправді таким використанням вона порушує чийсь права на корисну модель.

Наприклад, в Україні існує патент на корисну модель, який стосується способу розміщення реклами. Суть цього способу полягає у розміщенні рекламної інформації на звороті чеків, квитанцій та інших подібних документів. Стосовно порушення прав на цю корисну модель навіть було порушено справу в одному з судів.

Або наприклад, об'єктом корисної моделі є рекламний пристрій. Формула корисної моделі наступна:

«1. Рекламний пристрій який складається з об'ємно-просторової фігури, що має внутрішню порожнину та щонайменше один отвір для проникнення у внутрішню порожнину який відрізняється тим, що оболонку рекламного пристрою виконано з еластичного або жорсткого матеріалу, а отвір для проникнення у внутрішню порожнину більший або менший за внутрішній розмір порожнини.

2. Рекламний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що форма рекламного пристрою є циліндрична, кубічна, паралелепіпедна або будь-яка інша форма.

3. Рекламний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішня оболонка має кріплення для його наземної фіксації або фіксації у підвішеному стані».

Під таку формулу підпадає, рекламні щити з внутрішньою під світлою, деякі конструкції вітрин, повітряні кульки, посуд (чашки, бокали, стакани, графини) і навіть ручки з нанесеною рекламою.

Цілком зрозуміло, що особи які отримують права на такі патенти переслідують виключно корисні цілі користуючись недосконалістю законодавства.

Висновки та рекомендації. Існуюча на сьогодні система правової охорони корисної моделі потребує свого удосконалення. Перше на що слід звернути увагу, це перегляд існуючого переліку об'єктів, які можуть отримати правову охорону як корисна модель. Вбачається необхідність визначення на законодавчому рівні, що корисною моделлю може бути лише конструктивне виконання пристрою.

Потребує свого перегляду позиція законодавця щодо можливості отримання охоронного документа на корисну модель незалежно від результатів кваліфікаційної експертизи.

Як тимчасовий захід на шляху переходу системи правової охорони винаходів (корисних моделей) до без деклараційного патентування, необхідно розробити механізм проведення повноцінної кваліфікаційної експертизи корисних моделей, на які вже видано охоронні документи, за запитом не тільки власника прав на неї, а й будь-якої зацікавленої особи. Процедура проведення такої експертизи повинна передбачати поновлення листування Установи з заявником для корегування та уточнення формули корисної моделі та іншої інформації матеріалів заявки.

Для правового регулювання зазначеного механізму необхідно розробити та внести зміни та доповнення до Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а також «Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» і «Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель».

Список використаних джерел:

1. Підпригора О. А. Право інтелектуальної власності України : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / О. А. Підпригора, О. О. Підпригора. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.
2. Право інтелектуальної власності : [підруч. для студ. вищих навч. закл. / за ред. : О. А. Підпригори, О. Д. Святоцького] – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 624 с.
3. Стефанчук Р. О. Цивільне право України : [навч. посіб.] / Стефанчук Р. О. – К. : Прецедент, 2005. – 448 с.
4. Галюк В. В. Курс цивільного та сімейного права України (у питаннях і відповідях) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Галюк, О. Х. Юлдашев. – К. : МАУП, 2005. – 240 с.
5. Сусліков Л. М. Патентознавство : [навч. посіб.] / Л. М. Сусліков, В. С. Дьордай. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с.
6. Судариков С. А. Интеллектуальная собственность / С. А. Судариков. – М. : Изд-во деловой и учебной литературы, 2007. – 800 с.
7. Городов О. А. Патентное право: [учеб. пособие] / О. А. Городов. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 544 с.
8. Кравец Л. Г. Полезные модели – альтернативная форма правовой охраны изобретений / Кравец Л. Г. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2000. – 43 с.
9. Цивільне право України : підручник : у 2-х кн. / [О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.] ; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – [2-е вид., допов. і перероб]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – 2004. – 736 с.
10. Цивільне право України : академічний курс : підр. у 2 т. / [за заг. ред. Я. М. Шевченко]. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.1: Загальна частина. – 2006. – 696 с.
11. Цивільний кодекс України : коментар / [за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко]. — Одеса : Юридична література, 2004. – 1112 с.
12. Андрощук Г. Правовая охрана полезных моделей / Г. Андрощук, Л. Работягова // Бизнес Информ. – 1999. – № 5–6. – С.11–14.
13. Андрощук Г. Інститут корисної моделі у патентному праві ЄС / Г. Андрощук, Л. Работягова // Інтелектуальна власність. – 2001. – № 11. – С. 37–41.
14. Работягова Л. Патент на корисну модель: забезпечення балансу прав / Л. Работягова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. - № 5. – С. 26–34.

Ключові слова: патент, інтелектуальна власність, охорона прав, корисна модель.